

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 14.11.2024 возражение, поданное Публичным акционерным обществом «Газпром нефть» (далее – лицо, подавшее возражение), в отношении решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023705399, при этом установила следующее.


Заявка №2023705399 на регистрацию комбинированного обозначения



«**брит**» была подана на имя заявителя 27.01.2023 в отношении товаров 07, 09, 12, 20, 28 классов МКТУ, услуг 35 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 06.08.2024 заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ. В отношении остальной части заявленных услуг 35 класса МКТУ и всех товаров и услуг 07, 09, 12, 20, 28, 41 классов МКТУ, заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного

знака ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Установлено, что заявленное обозначение признано сходным до степени

смешения с товарным знаком «» по свидетельству №242530 с приоритетом от 11.12.2001, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "НОВА-Брит", Москва, в отношении товаров и услуг 07, 09, 12, 20, 28, 35, 41, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 07, 09, 12, 20, 28, 35, 41 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.11.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака, его оригинал находится в материалах дела по заявке № 2023705398, а копия приложена к настоящему возражению. Основания для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение отсутствуют, что подтверждается данными о вхождении ООО «Нова-Брит» в состав группы компаний ПАО «Газпром нефть».

На основании изложенного в возражении, поступившем 14.11.2024, содержится просьба изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 07, 09, 12, 20, 28, 35, 41 классов МКТУ.

К возражению приложены:

1. Скан-копия письма-согласия от правообладателя товарного знака № 242530 (оригинал находится в материалах дела по заявке №2023705398);
2. Выписка из ЕГРЮЛ - ООО «Нова-Брит»;
3. Статья «Газпром нефть» приобрела контрольный пакет завода по производству высокотехнологичной битумной продукции»;
4. Выписка из ЕГРЮЛ - ООО «Газпромнефть-Битумные материалы»;

5. Новостные статьи о том, что ООО «Нова-Брит» вошла в структуру «Газпромнефть»;
6. Сведения о «Газпромнефть - Битумные материалы»;
7. Сведения о «Нова-Брит».

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (27.01.2023) заявки №2023705399 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.



Заявленное обозначение « **брит** » является комбинированным, включает в свой состав фантазийное изображение и словесный элемент «брит», выполненный буквами русского алфавита. Регистрация заявленного

обозначения в качестве товарного знака испрашивается в синем, голубом, черном и белом цветовом исполнении в отношении товаров и услуг 07, 09, 12, 20, 28, 35, 41 классов МКТУ.

Следует отметить, что 29.12.2023 заявителем на этапе экспертизы был скорректирован перечень 20 класса МКТУ следующим образом *«мебель, стекло (зеркала), обрамления для картин; контейнеры для хранения или транспортировки неметаллические; витрины; витрины [мебель]; вывески деревянные или пластиковые; доски для объявлений; пластины опознавательные неметаллические; платформы для погрузочных работ неметаллические; платформы для транспортировки предметы надувные, используемые в рекламных целях; прилавки [столы]; пробки для бутылок; этикетки пластиковые»*.

Решением Роспатента от 06.08.2024 заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ, а именно: *менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в сфере бизнеса; служба офисная; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; комплектование штата сотрудников; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обновление и поддержка*

информации в электронных базах данных; обработка текста; организация выставок в коммерческих целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы / службы по связям с прессой; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; прокат офисного оборудования и аппаратов; регистрация данных и письменных сообщений; сбор информации в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; услуги в области общественных отношений; услуги по

*исследованию рынка; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; поиск поручителей.*

Основанием для отказа в регистрации в отношении остальных заявленных услуг 35 класса МКТУ, а также товаров и услуг 07, 09, 12, 20, 28, 41 классов МКТУ послужило несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках которого ему был

противопоставлен товарный знак «» по свидетельству №242530. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров и услуг 07, 09, 12, 20, 28, 35, 41, 42 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 06.08.2024.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя вышеуказанного противопоставленного товарного знака на регистрацию товарного знака по заявке №2023705399 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и услуг 07, 09, 12, 20, 28, 35, 41 классов МКТУ, направленное заявителем 28.11.2024 в материалы заявки №2023705398.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия его правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и

противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным и общеизвестным, кроме того коллегия не имеет сведений о его широкой известности. Также коллегией было принято во внимание то, что ПАО «Газпром нефть» и ООО «Нова-Брит» принадлежат к одной группе компаний.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление в отношении товаров и услуг 07, 09, 12, 20, 28, 35, 41 классов МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 14.11.2024, изменить решение Роспатента от 06.08.2024, зарегистрировать товарный знак по заявке №2023705399.**